ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)

10 februari 2010 *

In zaak T-344/07,

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door A. Fottner en M. Müller, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door S. Schäffner als gemachtigde,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 5 juli 2007 (zaak R 1583/2006-4) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken Homezone als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: A. W. H. Meij, kamerpresident, V. Vadapalas en L. Truchot (rapporteur), rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 10 september 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 21 december 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 18 december 2008,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 10 oktober 2005 heeft verzoekster, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG)

nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken Homezone.

3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 38 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

4 Bij beslissing van 7 november 2006 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag afgewezen overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening nr. 207/2009] voor de volgende waren en diensten:

— klasse 9: „Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers";

— klasse 38: „Telecommunicatie; verhuur van telecommunicatieapparatuur; het leveren van diensten in verband met on-linediensten, te weten overbrenging van berichten en allerlei informatie; telefonische inlichtingen, met name het direct doorverbinden met de gezochte aansluiting, het geven van telefoonnummers, adressen, faxnummers; diensten van een netwerkexploitant, informatiemakelaar en provider, te weten bemiddeling en verhuur van toegangstijd tot datanetwerken,

met name op internet; terbeschikkingstelling van toegang tot databases in computernetwerken";

— klasse 42: „Ingenieursdiensten; computerprogrammering; diensten van een programmeur; het verstrekken van technische expertise; technische advisering en expertise; verhuur van dataverwerkingsapparatuur en computers; technische projectering en planning van inrichtingen voor de telecommunicatie; diensten van een netwerkexploitant, informatiemakelaar en provider, te weten bemiddeling bij en verhuur van toegangstijd tot databases; onderzoek op het gebied van de telecommunicatietechniek; updating van databasesoftware; opslag van gegevens in computerdatabases; installatie, onderhoud van databasesoftware; verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase".

5 Op 1 december 2006 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen deze beslissing.

6 Bij beslissing van 5 juli 2007 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep het beroep verworpen en de beslissing van de onderzoeker bevestigd. De kamer van beroep was om te beginnen van mening dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 in de weg stond aan inschrijving van het woordmerk Homezone. Volgens haar bestond dit merk uitsluitend uit aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren en diensten. De kamer van beroep heeft er vervolgens op gewezen dat het aangevraagde merk niet in staat was om de betrokken waren en diensten te onderscheiden naar commerciele herkomst en dat een woordmerk dat op direct waarneembare wijze kenmerken van deze waren of diensten aanduidt, hierdoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen miste. Ten slotte heeft zij gepreciseerd dat de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, niet uit de weg konden worden geruimd door toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009). Aangezien verzoekster niet het bewijs heeft geleverd dat het merk in Groot-Brittannië en Ierland is ingeburgerd, bestaan de weigeringsgronden niet alleen in de Duitstalige gebieden, maar ook in de Engelstalige gebieden.

Conclusies van partijen

7 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten van de procedure voor het BHIM.

8 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde stukken

9 Ter terechtzitting heeft verzoekster verschillende stukken overgelegd ter staving van haar antwoord op een van de schriftelijke vragen van het Gerecht.

10 Het BHIM heeft opgemerkt dat die stukken te laat werden overgelegd.

11 Aangezien het antwoord op de door het Gerecht gestelde vragen geen overlegging van stukken vereiste, kunnen die voor het eerst voor het Gerecht overgelegde stukken niet in aanmerking worden genomen. Een beroep bij het Gerecht is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65 van verordening nr. 207/2009), zodat het Gerecht niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Deze stukken dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan behoeft niet te worden onderzocht [zie in die zin arresten Gerecht van 24 november 2005, Sadas/BHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr. blz. II-4891, punt 19, en 12 november 2008, Nalocebar/BHIM — Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T-210/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 16, en aangehaalde rechtspraak].

Ten gronde

12 Tot staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. In het kader van het eerste middel, dat is ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, stelt verzoekster dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, het woordteken Homezone de waren en diensten waarvoor de inschrijving is

aangevraagd, niet aanduidt. Het tweede middel betreft schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en verzoekster voert daarbij aan dat de kamer van beroep voor haar conclusie dat het teken elk onderscheidend vermogen miste, zich enkel heeft gebaseerd op het beschrijvend karakter van dit teken, zonder het bewijs van het ontbreken van onderscheidend vermogen te leveren. Ten slotte stelt zij in het kader van het derde middel, dat is ontleend aan schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, dat het teken Homezone onderscheidend vermogen heeft door het gebruik dat ervan is gemaakt.

Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

— Argumenten van partijen

13 Verzoekster betoogt dat de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 enkel van toepassing is op merken en aanduidingen die waren of diensten rechtstreeks aanduiden. Voor de vaststelling dat een merk waren of diensten aanduidt, is vereist dat deze aanduiding zo duidelijk en zeker is dat het betrokken publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband kan leggen tussen de betrokken waren en diensten en de betekenis van het aangevraagde merk. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat het relevante publiek, daaronder begrepen specialisten, de tekens die waren en diensten onderscheiden, opvat zoals zij hem onder ogen komen, en dat het gewoonlijk weinig geneigd is om de termen te analyseren om daarin een of andere aanduiding te zien.

14 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep niet het bewijs geleverd dat het aangevraagde merk aan deze voorwaarden voldeed. De kamer van beroep heeft niet gesteld in welk opzicht de term „homezone", die geen functie als aanduiding vervult, in de Engelse of Duitse omgangstaal beschrijvend is. Verzoekster voegt daaraan toe dat de kamer van beroep zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het Duitstalige publiek „homezone" of „home zone" opvat in de zin van „Heimbereich" (thuiszone) of „Nahzone" (nabijgelegen zone). Ten slotte heeft de kamer van beroep

niet aangetoond dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de term „homezone" en de betrokken waren en diensten of de kenmerken ervan.

15 Het BHIM antwoordt hierop dat het woordelement „homezone" kenmerken van de betrokken waren en diensten kan beschrijven. Volgens het BHIM kan „homezone" wijzen op een zone waarvoor een verlaagd tarief geldt, te vergelijken met de prijzen van het vaste netwerk, dat een van de kenmerken van de telecommunicatiediensten van klasse 38 vormt. Dit tariefvoordeel is ook relevant voor de andere diensten van klasse 38, die gewoonlijk samen met de telecommunicatiedienst worden aangeboden. Bovendien zijn de waren van klasse 9 en de diensten van klasse 42 waarvoor de inschrijving is aangevraagd, noodzakelijk om de communicatiedienst te kunnen verrichten. Dat deze waren en diensten buiten de telecommunicatiesector kunnen worden gebruikt, verandert niets aan het feit dat deze technische functionaliteit, te weten het gebruik ervan voor telecommunicatiediensten van klasse 38, het kenmerk is waardoor het teken Homezone beschrijvend is voor deze waren. Bovendien kan het teken Homezone de consument ervan in kennis stellen dat de betrokken waren en diensten zijn bestemd voor gebruik thuis of dat voor deze diensten bijzondere tarieven voor de thuiszone gelden.

16 Het BHIM is van mening dat de verplichting om het betrokken woordteken in zijn geheel te beoordelen, is nageleefd. Verder is het niet nodig om de andere mogelijke betekenissen van het teken Homezone nader te bestuderen, aangezien het volstaat dat een van de mogelijke betekenissen ervan beschrijvend is voor de diensten en waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

17 Het BHIM betoogt dat het beschrijvend karakter van een teken moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde consument en van de vakman die worden geconfronteerd met de betrokken waren van klasse 9 en diensten van de klassen 38 en 42. Bovendien werd het beschrijvend gebruik van het teken in het Duitstalige gebied op grond van betrouwbare informatie vastgesteld.

— Beoordeling door het Gerecht

18 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

19 Verder blijkt uit artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat inschrijving van een teken moet worden geweigerd wanneer het teken een beschrijvend karakter heeft of onderscheidend vermogen mist in de taal van een lidstaat, ook al is het vatbaar voor inschrijving in een andere lidstaat (arrest Hof van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 40).

20 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 streeft met het verbod, dergelijke tekens of aanduidingen als gemeenschapsmerk in te schrijven, het met het algemeen belang strokende doel na dat tekens of aanduidingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of aanduidingen op grond van de inschrijving ervan als merk aan een onderneming worden voorbehouden [arrest Hof van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punt 31, en arrest Gerecht van 14 juni 2007, Europig/BHIM (EUROPIG), T-207/06, Jurispr. blz. II-1961, punt 24].

21 Een woordteken valt reeds onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wanneer het in minstens één van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt [arrest Hof van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 97, en beschikking Hof van 13 februari 2008, Indorata-Serviços e Gestão/BHIM, C-212/07 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 35; zie ook, naar analogie, arrest Hof BHIM/Wrigley, reeds aangehaald, punt 32].

22 Derhalve dient met betrekking tot de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te worden onderzocht of het betrokken teken in minstens één van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

23 Volgens de rechtspraak moet het beschrijvend karakter van een teken worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het teken percipieert [arresten Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (CARCARD), T-356/00, Jurispr. blz. II-1963, punt 25, en 14 april 2005, Celltech/BHIM (CELLTECH), T-260/03, Jurispr. blz. II-1215, punt 28].

24 Zoals de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, zonder dat verzoekster dit heeft betwist, wordt in casu de term „homezone", die bestaat uit Engelse woorden, niet alleen begrepen door de Engelstalige consumenten, maar ook onder meer door de meeste Duitstalige consumenten, aangezien het woord „zone" ook in het Duits bestaat en het woord „home" deel uitmaakt van de Engelse basiswoordenschat. Derhalve dient te worden geoordeeld dat het relevante publiek Engelstalig en Duitstalig is.

25 Aangezien de betrokken waren en diensten zijn bestemd voor de eindverbruikers, maar ook wat een deel ervan betreft voor een gespecialiseerd publiek, bestaat het relevante publiek zowel uit vaklui als uit eindverbruikers die normaal geïnformeerd en redelijke omzichtig en oplettend zijn.

26 Wat de betekenis van het aangevraagde merk betreft, blijkt uit de rechtspraak dat om een merk bestaande uit een woord of een neologisme gevormd door een combinatie van bestanddelen als beschrijvend in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te kunnen aanmerken, een eventueel beschrijvend karakter niet alleen dient te worden vastgesteld voor elk van die bestanddelen, maar ook voor het woord of het neologisme zelf [arrest Gerecht van 12 juni 2007, MacLean-Fogg/BHIM (LOKTHREAD), T-339/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30, en aangehaalde rechtspraak].

27 Een merk bestaande uit een neologisme of een woord waarvan elk bestanddeel een beschrijving vormt van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, vormt zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, tenzij het neologisme of het woord merkbaar verschilt van de loutere som van de bestanddelen ervan. Dit laatste veronderstelt dat het neologisme of het woord door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die uitgaat van de eenvoudige samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen ervan, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen. Dienaangaande is het tevens relevant om de betrokken term tegen de achtergrond van de toepasselijke lexicale en grammaticale regels te analyseren (zie arrest LOKTHREAD, reeds aangehaald, punt 31, en aangehaalde rechtspraak).

28 In casu bestaat het teken Homezone uit twee woorden, „home" en „zone", die aan elkaar zijn geschreven om een enkel woord te vormen.

29 De term „home" betekent in het Engels „thuis, huis, woning, vaderland" en komt overeen met het Duitse woord „heim". De tweede term „zone", die ook in het Duits bestaat, wijst in de twee talen op een afgebakend gebied of een afgebakende ruimte. Beide elementen kunnen dus beschrijvend zijn, aangezien zij een precieze betekenis bezitten.

30 Verder is de term „homezone", die wordt gevormd door de nevenschikking van de woorden „home" en „zone", niet ongebruikelijk wat de structuur ervan betreft. Dit soort combinatie is integendeel in overeenstemming met de grammaticale regels van het Engels en het Duits. Hieruit volgt dat de betekenis die aan het litigieuze teken kan worden toegekend, niet verschilt van de betekenis die voortvloeit uit de combinatie van de twee woordbestanddelen ervan, zodat het teken geen indruk kan wekken die verschilt van de indruk die uitgaat van de eenvoudige samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door die twee bestanddelen.

31 Verzoekster erkent dat, zoals de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, de woorden „home" en „zone" een betekenis hebben in het

Engels. Zij is evenwel van mening dat de uitdrukking „homezone" wijst op de straten van een woonzone waar door verschillende maatregelen de nadruk wordt gelegd op een bepaalde levenskwaliteit en een hoog veiligheidsniveau. In het Duits zou de uitdrukking kunnen worden vertaald door „verkehrsberuhigte Zone" (zone met beperkt verkeer), „Spielstrasse" (straat met spelende kinderen) of nog door „Wohngebiet" (woonzone). Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep niet aangetoond dat dit teken werd begrepen als „Heimbereich" (thuiszone) of „Nahzone" (nabijgelegen zone) of als een term die voor het Engelstalige of Duitstalige publiek waren of diensten op het gebied van telecommunicatie aanduidt.

32 Op dit punt dient eraan te worden herinnerd dat volgens de rechtspraak (zie punt 21 supra) een teken reeds valt onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wanneer het in één van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. Bovendien blijkt uit de in de punten 26 en 27 supra aangehaalde rechtspraak dat de aanvraag tot inschrijving van een merk bestaande in een neologisme kan worden afgewezen wanneer dit merk beschrijvend blijkt te zijn. Verzoekster kan de kamer van beroep dus niet verwijten dat zij haar beoordeling heeft gebaseerd op een onjuiste vertaling van het litigieuze teken en is voorbijgegaan aan de enige betekenis die eraan moet worden toegekend.

33 De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegegeven van een onjuiste opvatting door uit de betekenis van elk bestanddeel van het woordteken „homezone" af te leiden dat een van de mogelijke betekenissen ervan „thuiszone" of „nabijgelegen zone" is.

34 Aangezien de kamer van beroep op goede gronden een van de mogelijke betekenissen van het litigieuze teken heeft vastgesteld, dient eraan te worden herinnerd dat een dergelijk teken alleen onder het in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 vervatte verbod valt wanneer het met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft, waardoor het betrokken publiek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, kan zien [beschikking Hof van 5 februari 2004, Streamserve/BHIM, C-150/02 P, Jurispr. blz. I-1461, punt 31; arresten Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 40; 20 november 2007, Tegometall International/BHIM — Wuppermann (TEK), T-458/05, Jurispr. blz. II-4721, punt 80, en 9 juli 2008, Reber/BHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Jurispr. blz. II-1927, punt 90].

35 Onderzocht dient te worden of dit in casu het geval is voor de waren en diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft.

Telecommunicatiediensten van klasse 38

36 Voor deze diensten heeft de kamer van beroep het beschrijvend karakter van de term „homezone" afgeleid uit twee reeksen van vaststellingen.

37 Om te beginnen heeft zij in de punten 17 en 18 van de bestreden beslissing gesteld dat de verrichters van mobieletelefoniediensten bepaalde diensten aanboden tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met die van het vaste telefoonnetwerk wanneer de gebruiker zich in een door hemzelf bepaalde zone bevindt, en dat, zoals blijkt uit door de onderzoeker vermelde voorbeelden op internet, het woord „homezone" door bepaalde dienstverrichters niet als merk werd gebruikt, maar op beschrijvende wijze ter aanduiding van die diensten.

38 Verder heeft de kamer van beroep zich in punt 19 van de bestreden beslissing op het standpunt gesteld dat van geen belang was of het aangevraagde teken reeds ter aanduiding van de beschreven mobieletelefoniedienst werd gebruikt, aangezien het voor afwijzing van een inschrijvingsaanvraag op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet noodzakelijk is dat het teken op de dag van indiening van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk wordt gebruikt. Zij heeft daaraan toegevoegd dat in casu dit teken als zodanig in staat was om het wezenlijke kenmerk van een dergelijke dienst aan te duiden, te weten de zone waarvoor het verlaagde tarief, dat vergelijkbaar is met de tarieven van het vaste netwerk, gold.

39 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep niet heeft uiteengezet in welk opzicht de term „homezone" werd gebruikt ter aanduiding van de betrokken diensten.

40 Er dient te worden vastgesteld dat om de in punt 37 supra aangehaalde redenen en na beschrijving van de mobieletelefoniediensten die volgens haar door de term „homezone" werden aangeduid, de kamer van beroep heeft verwezen naar de door de onderzoeker vermelde voorbeelden om daaruit af te leiden dat dit woord door bepaalde dienstverrichters op beschrijvende wijze werd gebruikt.

41 Aangezien de kamer van beroep haar beslissing heeft genomen op basis van de kenmerken van bepaalde specifieke op de markt aanwezige mobieletelefoniediensten, en niet op basis van de gebruikelijke kenmerken van telecommunicatiediensten los van de aanwezigheid ervan op de markt, moest zij, om een dergelijke beslissing te kunnen vaststellen, aantonen dat het aangevraagde merk die mobieletelefoniediensten beschreef.

42 Aangezien de kamer van beroep enkel heeft verwezen naar de door de onderzoeker vermelde voorbeelden op de mobieletelefoniemarkt, zonder deze — zelfs kort — te beschrijven, kan evenwel uit de bestreden beslissing niet worden geconcludeerd dat het merk Homezone de telecommunicatiediensten van klasse 38 beschrijft.

43 Die voorbeelden werden immers door de onderzoeker aangevoerd ter staving van de redenering, waarmee hij wilde aantonen dat het litigieuze teken elk onderscheidend vermogen miste omdat het reeds op de betrokken merkt werd gebruikt om waren en diensten voor te stellen. Die voorbeelden kunnen dus niet worden aangevoerd ter staving van een op artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 gebaseerde redenering inzake het beschrijvend karakter van een merk.

44 Hieraan dient te worden toegevoegd dat de kamer van beroep niet uitlegt in welk opzicht die voorbeelden het beschrijvend karakter van het merk Homezone kunnen staven.

45 Gesteld dat de in de bestreden beslissing bedoelde voorbeelden werden vermeld in het kader van het onderzoek van een middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, zijn die voorbeelden internetartikels die de onderzoeker opsomt. Deze laatste heeft enkel de titels en de adressen van de betrokken sites vermeld en enkele zinnen geciteerd waarvan de precieze herkomst niet wordt gegeven, waarbij deze — waarschijnlijk uit die artikels afkomstige — titels en zinnen verwijzen naar het woord „homezone" zonder verdere precisering met betrekking tot de vraag of deze term de betrokken diensten kan aanduiden.

46 Verder moet ook de vaststelling die de onderzoeker op basis van informatie uit Wikipedia heeft gedaan, van de hand worden gewezen. Aangezien die vaststelling is gebaseerd op een artikel uit een collectieve encyclopedie op internet, waarvan de inhoud op elk moment en in bepaalde gevallen door elke bezoeker, zelfs anoniem, kan worden gewijzigd, is zij gebaseerd op onzekere informatie.

47 De kamer van beroep heeft ook gesteld dat de acties die verzoekster heeft ondernomen tegen het gebruik van het woord „homezone" door haar concurrenten, zoals blijkt uit een beschikking in kort geding van 5 september 2005, niet hebben kunnen verhinderen dat deze term zich doet gelden als de duidelijke benaming van de betrokken tekens. Zij zegt daarbij evenwel niets over de betekenis en de inhoud van die beschikking waarop zij haar beoordeling baseert, en toont evenmin het verband tussen die beschikking en deze beoordeling, die overigens in de vorm van een loutere verklaring was geformuleerd.

48 Ook dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep bij haar redenering is uitgegaan van de juiste premisse dat het beschrijvend karakter van een teken niet afhangt van het daadwerkelijke gebruik ervan (zie punt 38 supra). Zij heeft evenwel enkel opgemerkt dat het teken Homezone het verlaagde tarief van de beschreven mobieletelefoniedienst kon aanduiden, zonder te preciseren in welk opzicht dit teken, dat volgens haar een „thuiszone" of een „nabijgelegen zone" kan aanduiden, een verwijzing inhield naar het begrip tarief en dus daardoor in staat was een telecommunicatiedienst aan te duiden die wordt gekenmerkt door een specifieke tariefbepaling.

49 Hieruit volgt dat de kamer van beroep, die voor haar beslissing uitsluitend bepaalde op de markt aanwezige mobieletelefoniediensten in aanmerking heeft genomen, niet het bewijs heeft geleverd van de feiten waarop haar redenering is gebaseerd. Hierdoor heeft zij niet aangetoond dat het merk Homezone een telecommunicatiedienst van klasse 38 of een van de kenmerken ervan kan aanduiden. Het eerste middel moet dus worden toegewezen met betrekking tot deze diensten.

Andere diensten van klasse 38

50 Voor deze diensten heeft de kamer van beroep de weigering van inschrijving van het teken Homezone in punt 20 van de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd:

„Andere diensten van klasse 38 waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, gaan gepaard met en ondersteunen het gebruik van de telefoondienst met de beschreven gunstige tarifaire optie. Bij de sluiting van een overeenkomst voor telefonie, stelt de dienstverrichter vaak bepaalde apparatuur ter beschikking in de vorm van verhuur. Vandaag de dag is het op grond van een overeenkomst voor mobiele telefonie vaak mogelijk om beroep te doen op on-linediensten. Telefonische inlichtingen en andere diensten van een netwerkexploitant, informatiemakelaar en provider maken ook deel uit van het typische totaalpakket dat een overeenkomst voor mobiele telefonie gewoonlijk omvat. De tariefregeling, met inbegrip van de optie „Homezone", is ook voor deze diensten rechtstreeks relevant."

51 Voor haar uitspraak met betrekking tot het beschrijvend karakter van het merk Homezone voor de andere diensten van klasse 38, heeft de kamer van beroep dus specifiek verwezen naar telefonische inlichtingen en andere diensten die door netwerkexploitanten, informatiemakelaars en providers worden verricht, in bepaalde gevallen on-line, in het kader van totaalpaketten inzake mobiele telefonie die gewoonlijk door deze dienstverrichters worden aangeboden.

52 Uit deze motivering blijkt dat zij het beschrijvend karakter van het merk Homezone heeft afgeleid uit de vaststelling dat deze diensten verbonden zijn met de mobieletelefoniediensten die de tarifaire optie „homezone" bevatten, voor zover zij worden aangeboden op hetzelfde ogenblik als het aanbod inzake mobiele telefonie, dat zij aldus verrijken.

53 Zoals in de punten 40 tot en met 49 supra is vastgesteld, heeft de kamer van beroep evenwel niet aangetoond dat het merk Homezone een telecommunicatiedienst van klasse 38 of een van de kenmerken ervan kan aanduiden. De kamer van beroep kan derhalve niet stellen dat dit merk ook beschrijvend is voor de andere diensten van klasse 38 louter op grond dat deze diensten verbonden zijn met de mobieletelefoniedienst die de tarifaire optie „homezone" bevat.

54 Bovendien heeft de kamer van beroep niet vastgesteld dat het relevante publiek een rechtstreeks en concreet verband zou kunnen leggen tussen het merk Homezone, dat kan worden geassocieerd met de idee van een geografische plaats en geen verwijzing naar het begrip tarief inhoudt, en het verrichten van diensten met betrekking tot onlinediensten of telefonische inlichtingen. Verder blijkt uit de bestreden beslissing niet dat dergelijke diensten kunnen worden aangeboden of verricht volgens modaliteiten die op basis van geografische overwegingen worden vastgesteld.

55 Hieruit volgt dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat het merk Homezone andere diensten van klasse 38 dan telecommunicatiediensten of een van de kenmerken ervan kan aanduiden. Het eerste middel moet dus worden toegewezen wat deze diensten betreft.

Waren en diensten van de klassen 9 en 42

56 Met betrekking tot de „apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, gegevensverwerkende

apparatuur en computers" van klasse 9 wijst de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing erop dat de aanvraag tot inschrijving van het merk Homezone moet worden afgewezen voor deze waren, aangezien zij „het verrichten van de [door het merk] beschreven mobieletelefoniedienst mogelijk maken".

57 Volgens de kamer van beroep moet het litigieuze teken dus worden geacht in staat te zijn de betrokken waren van klasse 9 aan te duiden omdat deze waren de werking van de door dit teken beschreven mobieletelefoniedienst mogelijk maken.

58 Er dient te worden vastgesteld dat deze beoordeling van de kamer van beroep niet voldoet aan de vereisten die zijn geformuleerd in de in punt 34 supra aangehaalde rechtspraak, volgens welke een teken alleen beschrijvend kan worden geacht wanneer het met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft, waardoor het betrokken publiek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, kan zien.

59 Door op te merken dat de betrokken waren van klasse 9 het verrichten van de mobieletelefoniedienst „mogelijk maken", heeft de kamer van beroep een verband van functionele aard tussen die waren en een van de diensten van klasse 38 beschreven, terwijl zij diende vast te stellen dat het relevante publiek een rechtstreeks en concreet verband zou kunnen leggen tussen de term „Homezone", die kan worden geassocieerd met de idee van een geografische plaats, en de betrokken waren, die zijn bestemd voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld en voor gegevensverwerking.

60 Zelfs indien het bewijs zou zijn geleverd dat deze waren in staat zijn om de werking mogelijk te maken van een mobieletelefoniedienst die wordt gekenmerkt door tariefbepaling op basis van de plaats van de ontvanger van deze dienst, levert dit niet het bewijs dat het teken Homezone, waarvan de betekenis voorts niets te maken heeft met het begrip tarief, dergelijke waren of bepaalde kenmerken ervan beschrijft.

61 Hieruit volgt dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat het merk Homezone de betrokken waren van klasse 9 of een van de kenmerken ervan kan aanduiden. Het eerste middel moet dus worden toegewezen wat deze waren betreft.

62 De kamer van beroep heeft gesteld dat de vaststelling, dat de betrokken waren van klasse 9 het verrichten van de mobieletelefoniedienst mogelijk maakten, ook gold voor de diensten van klasse 42 met betrekking tot welke bezwaar werd gemaakt.

63 Zij heeft daaraan toegevoegd dat de „ingenieursdiensten; computerprogrammering; diensten van een programmeur; het verstrekken van technische expertise; technische advisering en expertise; verhuur van dataverwerkingsapparatuur en computers; technische projectering en planning van inrichtingen voor de telecommunicatie" van klasse 42 „dien[d]en om de passende technologie ter beschikking te stellen".

64 De kamer van beroep heeft zich ten slotte op het standpunt gesteld dat de „diensten van een netwerkexploitant, informatiemakelaar en provider, te weten bemiddeling bij en verhuur van toegangstijd tot databases; onderzoek op het gebied van de telecommunicatietechniek; updating van databasesoftware; opslag van gegevens in computerdatabases; installatie, onderhoud van databasesoftware; verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase" „noodzakelijk [waren] om de parameters van de dienst (bijvoorbeeld de plaats en de omvang van de door de gebruiker bepaalde thuiszone) en de voor de telefoonfactuur noodzakelijke verbindingsgegevens te verzamelen en te verwerken".

65 Opgemerkt dient te worden dat in deze motivering niet wordt vastgesteld dat het relevante publiek een rechtstreeks en concreet verband zou kunnen leggen tussen de term Homezone, in de betekenis van „thuiszone" of „nabijgelegen zone", en de betrokken diensten.

66 Om te beginnen is het argument dat de diensten van klasse 42 „het verrichten van de [door het merk] beschreven mobieletelefoniedienst mogelijk maken", op dezelfde punten ontoereikend als die welke in de punten 58 en 59 supra zijn uiteengezet met betrekking tot de betrokken waren van klasse 9. Zelfs indien het bewijs zou zijn geleverd dat de betrokken diensten van klasse 42 in staat zijn om de werking mogelijk te maken van een mobieletelefoniedienst die wordt gekenmerkt door tariefbepaling op basis van de plaats van de ontvanger van deze dienst, levert dit derhalve niet het bewijs dat het teken Homezone dergelijke diensten of bepaalde kenmerken ervan beschrijft.

67 De technologie die eigen is aan elk van de betrokken categorieën diensten van klasse 42, wordt ter beschikking gesteld van de in punt 59 supra beschreven mobieletelefoniedienst en de algemene en abstracte verwijzing naar een dergelijke terbeschikkingstelling van niet-identificeerbare technologieën kan, bij gebreke van elementen die kunnen wijzen op het bestaan van een band tussen het teken Homezone en de betrokken diensten, niet het bewijs leveren dat dit teken die diensten of bepaalde kenmerken ervan beschrijft.

68 Het argument ten slotte, dat de andere betrokken diensten „noodzakelijk [zijn] om de parameters van de dienst (bijvoorbeeld de plaats en de omvang van de door de gebruiker bepaalde thuiszone) en de voor de telefoonfactuur noodzakelijke verbindingsgegevens te verzamelen en te verwerken", is — afgezien van het feit dat het op grond daarvan niet mogelijk is om voor elke categorie van betrokken diensten vast te stellen in welk opzicht die diensten voor het verzamelen en verwerken van de parameters van de mobieletelefoniedienst en van de voor facturatie noodzakelijke gegevens uit het oogpunt van de geografische plaats en de omvang van de thuiszone van de gebruiker noodzakelijk zijn — niet in staat om aan te tonen dat het teken Homezone dergelijke diensten of de kenmerken ervan beschrijft. Uit die argumentatie blijkt niet dat het betrokken publiek het teken Homezone onmiddellijk en zonder verder nadenken zal opvatten als een beschrijving van een van de kenmerken van die diensten.

69 Hieruit volgt dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat het merk Homezone de betrokken diensten van klasse 42 of een van de kenmerken ervan kan aanduiden.

Het eerste middel moet dus worden toegewezen met betrekking tot deze diensten, en dus voor alle waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd.

Tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

— Argumenten van partijen

70 Verzoekster voert aan dat de kamer van beroep het ontbreken van onderscheidend vermogen van het teken Homezone louter heeft afgeleid uit het gestelde beschrijvend karakter ervan. Aangezien dit laatste niet is aangetoond, is evenmin het bewijs geleverd van het bestaan van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

71 Zij stelt voorts dat de kamer van beroep niet heeft geantwoord op verschillende van haar argumenten.

72 Het BHIM antwoordt dat het ontbreken van onderscheidend vermogen van het betrokken teken voortvloeit uit de vaststelling van het beschrijvend karakter ervan, zodat de kamer van beroep niet verplicht was om de andere redenen uiteen te zetten waarom zij van mening was dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen miste. Het BHIM voegt daaraan toe dat dit teken op visueel en fonetisch vlak

geen origineel element bevat op grond waarvan het teken in de ogen van het relevante publiek verzoeksters waren en diensten kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.

— Beoordeling door het Gerecht

73 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.

74 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen (arrest Hof van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 45, en aangehaalde rechtspraak).

75 Ook heeft het Hof gepreciseerd dat deze weigeringsgronden moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan — en moet zelfs — andere overwegingen weerspiegelen naargelang van de betrokken weigeringsgrond (arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punten 45 en 46).

76 Het begrip algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, valt uiteraard samen met de wezenlijke functie van het merk, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (arresten Hof van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punten 23 en 27; 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 60, en 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 56).

77 In casu heeft de kamer van beroep zich in punt 24 van de bestreden beslissing op het standpunt gesteld dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk moest worden afgewezen op grond dat dit merk niet in staat was om de betrokken waren en diensten te onderscheiden naar commerciële herkomst, aangezien het op direct waarneembare wijze kenmerken van deze waren of diensten aanduidde.

78 De kamer van beroep heeft dus bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de term „homezone" enkel een analyse van het beschrijvend karakter ervan in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 verricht. De bestreden beslissing bevat geen enkel specifiek onderzoek van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening.

79 De kamer van beroep heeft bij de analyse van het merk Homezone in het bijzonder nagelaten rekening te houden met het algemeen belang dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 specifiek beoogt te beschermen, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong met betrekking tot de gemerkte waren of diensten.

80 Aangezien de kamer van beroep voor geen enkele van de betrokken waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42 het bewijs van het beschrijvend karakter van de term „homezone" heeft geleverd, kon de kamer van beroep bovendien in elk geval daaruit niet afleiden dat deze term elk onderscheidend vermogen miste.

81 Hieruit volgt dat de kamer van beroep niet heeft aangetoond dat het merk Homezone elk onderscheidend miste voor de betrokken waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42. Het tweede middel moet dus worden toegewezen.

82 Aangezien de kamer van beroep niet het bewijs heeft geleverd van het beschrijvend karakter en het ontbreken van onderscheidend vermogen van het merk Homezone voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, moet de bestreden beslissing worden vernietigd, zonder dat een onderzoek is vereist van het derde middel, in het kader waarvan schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 wordt aangevoerd met betrekking tot de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik van een merk dat beschrijvend is of elk onderscheidend vermogen mist.

Kosten

83 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. In casu heeft verzoekster geconcludeerd tot verwijzing van het BHIM in de kosten van het onderhavige geding. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in de kosten van de procedure voor het Gerecht.

84 Bovendien heeft verzoekster geconcludeerd tot verwijzing van het BHIM in de kosten die zij in de administratieve procedure voor het BHIM heeft gemaakt. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten, als invorderbare kosten worden aangemerkt. Dat geldt echter niet voor de kosten die zijn gemaakt in de procedure voor de onderzoeker. Bijgevolg kan verzoeksters vordering tot verwijzing van het BHIM, dat in het ongelijk is gesteld, in de kosten van de administratieve procedure voor het BHIM slechts worden toegewezen voor de noodzakelijke kosten die verzoekster heeft gemaakt in de procedure voor de kamer van beroep.

HET GERECHT (Zesde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 5 juli 2007 (zaak R 1583/2006-4) wordt vernietigd.

2) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.

Meij Vadapalas Truchot

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 10 februari 2010.

ondertekeningen